Мадридская система международной регистрации знаков включает Мадридское соглашение о международной регистрации торговых марок (Соглашение) и Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации торговых марок (Протокол) (Украина, Россия, Беларусь, Казахстан и Молдова по состоянию на сегодня являются членами Протокола).

Международная регистрация знака основывается на национальной заявке (базовая заявка), поданной в Ведомство Договорной стороны, или на национальной регистрации (базовая регистрация – как в нашем случае), осуществленной этим Ведомством.

Ведомство Договорной стороны (страны или организации-участницы Мадридского союза), в которое была подана базовая заявка или которое осуществило базовую регистрацию называется Ведомством происхождения.

В заявке на международную регистрацию знака могут быть указаны одна или несколько Договорных сторон, на территории которых заявитель желает получить правовую охрану знака.

При этом Договорная сторона, в Ведомство которой была подана базовая заявка или Ведомство которой осуществило базовую регистрацию, в перечень указанных стран не включается. Заявка на международную регистрацию должна быть представлена Международному бюро ВОИС через Ведомство происхождения.

Если заявка на международную регистрацию знака соответствует всем требованиям, установленным Соглашением, Протоколом и Общими правилами к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению (Common Regulations under the Madrid Agreemeni Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relation to the Agreement) (Общие правила), Международное бюро ВОИС незамедлительно вносит в Международный реестр сведения о знаке, осуществляет об этом публикацию в своем бюллетене «Gazette de l’OMPI, Les Marks Internationalles / WIPO Gazette of International Marks» (Бюллетень ВОИС), направляет владельцу сертификат о международной регистрации знака и соответствующее сообщение о заявке в Ведомство каждой указанной в заявке Договорной стороны.

Каждое Ведомство указанной в заявке Договорной Стороны (Ведомство указанной стороны) проводит экспертизу знака в соответствии со своим законодательством (национальным или региональным), однако в сроки, установленные Соглашением или Протоколом. По результатам проведения экспертизы Ведомство указанной стороны может предоставить правовую охрану знака на территории Договорной стороны или отказать в предоставлении такой охраны. Решение

Ведомства указанной стороны направляется в Международное бюро ВОИС, которое в свою очередь пересылает его владельцу международной регистрации или его представителю.

Если в Международное бюро ВОИС от Ведомств указанных сторон не поступит сообщение о возможном отказе в регистрации знака в течение установленного для такого действия срока, охрана знака в каждой указанной Договорной стороне будет такой же, если бы знак был зарегистрирован Ведомством Договорной стороны по национальной процедуре. Срок для предоставления Ведомством указанной стороны сообщения об отказе, как правило, составляет 12 месяцев. Однако, в соответствии с Протоколом, Договорная сторона может заявить, что этот срок по отношению к этой Договорной стороне должно быть 18 месяцев (в случае, если отказ основывается на возражении третьего лица).

В течение пяти лет от даты международной регистрации такая регистрация остается зависимой от базовой заявки или базовой регистрации знака, являющегося объектом международной регистрации (так называемый принцип «центральной атаки»). То есть, например, если в течение указанного срока действие базовой регистрации будет прекращено или базовая заявка будет отозвана в порядке, установленном национальным законодательством, то будет приостановлено действие и международной регистрации, основанием для представления которой была такая базовая регистрация или заявка.

По истечении пятилетнего срока международная регистрация становится независимой как от базовой регистрации, так и от базовой заявки.

Действие международной регистрации может поддерживаться в течение неограниченного времени путем уплаты установленной пошлины каждые десять лет.

Касательно нарушения прав ИС на вашу ТМ

Каждое Ведомство указанной в заявке Договорной Стороны проводит экспертизу знака в соответствии со своим законодательством, однако в сроки, установленные Соглашением или Протоколом. По результатам проведения экспертизы Ведомство указанной стороны может предоставить правовую охрану знака на территории Договорной стороны или отказать в предоставлении такой охраны.

В Вашем случае, международная регистрация на ТМ «PuroTech» № 1054402 (регистрация – 16.08.2010 г., публикация - 06.10.2011 г.) пользуется на территории РФ полным спектром правовой защиты наравне с товарными знаками, зарегистрированы по национальной процедуре (в отношении которых Роспатентом было выдано соответствующее свидетельство). Это означает, что как собственник знака Вы имеете полное право запрещать его использование третьими лицами без разрешения и на ее защиту всеми законными методами.

С уважением,

Antonina Pakharenko-Anderson

Managing Partner
Ganna Prokhorova

Senior lawyer

PAKHARENKO & PARTNERS
IP and Law Firm
P.O.Box 78, 03150 Kiev, Ukraine

Business Centre 'Olimpiysky'
72 Chervonoarmiyska Str.,
Kiev 03150, UKRAINE
Tel: +380(44) 593 96 93
Fax: +380(44) 451 40 48
mailto: pakharenko@pakharenko.com.ua

pakharenko@pakharenko.kiev.ua

http://www.pakharenko.com/

CONFIDENTIALITY NOTICE
This email and any attachments contain privileged and confidential information intended only for the use of the addressee(s).
If you are not an intended recipient of this email, you are hereby notified that any dissemination, copying or use of information within it is
strictly prohibited. If you received this email in error or without authorization, please notify us immediately by reply e-mail and delete
the e-mail from your system.

From: Наталья Опанасенко [mailto:opanasenko.ne@mail.ru]
Sent: Wednesday, April 12, 2017 3:04 PM
To: Ganna Prokhorova <g.prokhorova@pakharenko.com.ua>
Cc: Pakharenko & Partners (Lawyer) <lawyer@pakharenko.com.ua>
Subject: Re[2]: о регистрации Торговой марки PuroTech по PuroTech по Мадридскомк Протоколу

Информация по поводу иска будет скорее всего с понедельника, наш генеральный завтра вылетает в Москву, а затем в Магнитогорск, где подделывают нашу продукцию уже более 3-х лет и в больших количествах,. И мы это выявили.

Сейчас прошу срочно, если можно, разъяснить для нашего генерального о международной регистрации через Мадридский протокол, иски это уже будет вторично....

С уважением, Опанасенко Наталья.